QORTI CIVILI PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF MARK CHETCUTI LL.D.

Illum it-Tlieta, 12 ta' Novembru 2019

Numru 10

Rikors Guramentat Nru. 672/2019

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D.,
bhala mandatarju specjali ta' ANTONIO PUIG, S.A., socjeta estera nkorporata fi Spanja u b'indirizz ta' Plaza Europa, 46-48, E-08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spanja
vs

Dr Yanika Bugeja u P.L. Melissa Anastasi
kuraturi deputati sabiex jirrapprezentaw lil
(1) HUIDA INTERNATIONAL TRADE LIMITED, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "RM 1902 EASEY COMM BLDG, 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG", u
(2) SARL COSMESAD, entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE OULED ALI,LOT 10 GROUPE DE POPRIETE NO 361 COMMUNE DE KHEMIS, KHECHNA-BOUMERDES" fl-Algerija u b'indikazzjoni ta' numru ta' identifikazzjoni fiskali Algerina ("NIF") ta' "001635072735297", nominati
b'digriet tat-3 ta' Ottubru 2019

Il-Qorti,

Rat ir-rikors guramentat tal-attur nomine tad-9 ta' Lulju 2019 li jghid hekk:

1. illi s-socjeta attrici, maghrufa sew inter alia in konnessjoni ma' prodotti ta' fwejjah, hija proprjetarja ta' diversi trademarks li jkopru dan in-negozju taghha. B'rizultat ta' uzu kummercjali ghal zmien twil, bejgh estensiv u riklamar, it-trade marks tas-socjeta attrici dwar tali prodotti kisbu reputazzjoni u avvjament enormi;

2. illi fost ohrajn, is-socjeta attrici hija proprjetarja tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea registrati bin-numri 005874441 SCANDAL [b'effett mit-tmintax (18) ta' April tas-sena elfejn u sebgha (2007)], 014425938 SCANDAL [b'effett mit-tletin (30) ta' Lulju tas-sena elfejn u hmistax (2015)], u 016192528

[b'effett mill-wiehed u ghoxrin (21) ta' Dicembru tas-sena elfejn u sittax (2016)], u dawn kollha dwar prodotti ta' fwejjah, fost ohrajn;

3. illi s-socjeta attrici hija "detentrici ta' dritt" koperta b' "applikazzjoni ghal azzjoni" dwar l-istess trademarks tal-Unjoni Ewropea hawn qabel indikati, ghall-iskopijiet tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003 u fl-Att Dwar Drittijiet Dwar Proprjeta Intellettwali (Mizuri Intrakonfini), Kapitolu erba' mija u erbatax (414) tal-Ligijiet ta' Malta, u tgawdi mill-protezzjoni derivanti mill-Artikoli wiehed (1) subartikolu wiehed (1.) paragrafu (c), tnejn (2) subartikolu hamsa (5)(a) u (c), u tlieta u ghoxrin (23) subartikoli tlieta (3.) u erbgha (4.) tal-istess Regolament U.E. 608/2013, kif ukoll mill-artikoli tnejn (2) subartikolu wiehed (1) paragrafu (a) (i) u (iii), erbgha (4) u tmienja (8) subartikolu wiehed (1) tal-istess Kap. 414, fost ohrajn;

4. illi b'daqstant inoltri, is-socjeta attrici tgawdi minn protezzjoni kontenuta fl-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea u, b'applikazzjoni tal-Artikoli mija u tlieta u ghoxrin (123) subartikolu wiehed (1.) u mija u disgha u ghoxrin (129) subartikolu tnejn (2.) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001, dwar l-infurzar tal-jeddijiet tas-socjeta attrici huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' ligi (fost ohrajn): ir-regolament disgha (9.) subregolament (a) tal-Ligi Sussidjarja 596.02 tal-Ligijiet ta' Malta, l-Artikolu dsatax (19.) subartikolu wiehed (1) tal-Att dwar it-Trademarks, Kap. hames mija u sitta u disghin (596) tal-Ligijiet ta' Malta, u l-Artikolu disgha (9.) subartikolu wiehed (1) paragrafi (a), (b) u (c) tal-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta Intellettwali, Kap. erba' mija tmienja u tmenin (488) tal-Ligijiet ta' Malta;

5. illi recentement, id-Direttur Generali (Dwana) issosspenda r-rilaxx tal-container ECMU8104797 kontenenti kwantita' ta' imballaggi dwar fwejjah, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 005874441, 014425938 u 016192528 rispettivament. Dawn l-oggetti kollha waslu fil-Freeport Terminal tad-Dwana ta' Malta waqt procedura doganali ta' trasbord (transhipment), mibghuta mic-Cina min-naha tal-ewwel konvenuta HUIDA INTERNATIONAL TRADE LIMITED u in tranzitu ghar-rilaxx eventwali gewwa l-Algerija favur it-tieni konvenuta SARL COSMESAD. Id-Direttur Generali

(Dwana) informa lis-socjeta attrici dwar din is-sejba f'cirkustanzi suspetti, sabiex isiru l-verifiki opportuni dwar kontravvenzjonijiet ta' drittijiet dwar proprjeta intellettwali;

6. illi s-socjeta attrici giet mgharrfa bis-sejba in kwestjoni fil-hdax (11) ta' Gunju tas-sena elfejn u dsatax (2019) u, wara li ezaminat ritratti elettronici u kampjuni ta' dawn l-oggetti, ikkonfermat lid-Direttur Generali (Dwana) li fil-fatt dawn huma oggetti falsifikati. Min-naha tieghu, id-Direttur Generali (Dwana) ghadda lis-socjeta attrici kopja tal-inkartament kummercjali relattiv fejn, fil-kaxxa relattiva ghax-shipper / parti li qed tibghat hemm indikata "HUIDA INTERNATIONAL TRADE LIMITED", entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "RM 1902 EASEY COMM BLDG, 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG", filwaqt li bhala consignee / importatrici hemm indikata "SARL COSMESAD" entita estera b'indikazzjoni ta' indirizz ta' "CITE OULED ALI,LOT 10 GROUPE DE POPRIETE NO 361 COMMUNE DE KHEMIS, KHECHNA-BOUMERDES";

7. illi effettivament allura, dwar l-oggetti lkoll mertu ta' din il-vertenza, li d-Direttur Generali (Dwana) ikkwantifika bhala four hundred and fifty (450) cartons by forty perfume packages each bearing the trademarks of SCANDAL, japplika bic-car l-ewwel parti tal-Artikolu disgha (9) subartikolu erbgha (4.) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq it-trademark tal-Unjoni Ewropea, li jipprovdi li: ... il-proprjetarju ta' dik it-trademark tal-UE ghandu jkollu wkoll id-dritt li jimpedixxi li, fil-process normali tan-negozju, kull parti terza ddahhal oggetti fl-Unjoni minghajr ma jkunu rilaxxati ghal cirkolazzjoni libera hemmhekk, fejn dawn l-oggetti, inkluz l-imballagg taghhom, joriginaw minn pajjizi terzi u jkollhom trademark minghajr awtorizzazzjoni li tkun identika ghat-trademark tal-UE rregistrata fir-rigward ta' dawn l-oggetti, jew li ma tkunx tista' tingharaf fl-aspetti essenzjali taghha minn dik it-trademark. Dan kollu f'cirkustanzi fejn, fil-pajjiz fejn l-istess oggetti kellhom jaslu (l-Algerija), is-socjeta attrici ghandha jeddijiet li jintitolawha tipprojbixxi t-tqeghid f'dak is-suq ta' dawk l-istess oggetti;

8. illi d-Direttur Generali (Dwana) pprefiggja terminu sad-disgha (9) ta' Lulju tas-sena elfejn u dsatax (2019) inkluz, sabiex is-socjeta attrici taghtih prova li nbdew l-opportuni procedimenti gudizzjarji civili li jwasslu ghal decizjoni sostantiva dwar il-merti tal-kaz, u dawn il-procedimenti gudizzjarji civili qed jigu prezentati entro dan l-istess terminu;

9. illi l-esponent jaf personalment bil-fatti hawn kollha dikjarati;

10. illi ghalhekk kellha ssir din il-kawza;

Ghaldaqstant ghar-ragunijiet hawn qabel premessi l-attur nomine umilment jitlob li din l-Onorabbli Qorti:

(1) tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' imballaggi dwar fwejjah, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 005874441, 014425938 u

016192528 rispettivament, liema oggetti jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container ECMU8104797 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta attrici fir-rigward ta' dawn l-istess trademarks tal-UE;

(2) tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-imballaggi dwar fwejjah, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta attrici debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 005874441, 014425938 u 016192528 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

(3) tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiddistruggi dawk l-oggetti fi zmien qasir u perentorju minghajr ebda kumpens lill-konvenuti u ghas-spejjez taghhom;

(4) tiehu, jew tordna lid-Direttur Generali (Dwana) li jiehu dwar dawk l-oggetti, kull mizura ohra li biha huma jitnehhew definittivament mic-cirkolazzjoni fis-sistemi ezistenti tal-kummerc u l-konvenuti jigu mcahhda mill-beneficcji ekonomici tat-transazzjoni;

(5) tordna li l-konvenuti ghandhom ibatu l-ispejjez 'l ohra kollha konnessi ma' din il-kawza, inkluzi l-ispejjez in konnessjoni mal-mizuri ordnati ai termini tat-tielet u tar-raba' talbiet attrici, fosthom dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni.

Bl-ispejjez kontra l-konvenuti li jibqghu minn issa ngunti ghas-subizzjoni taghhom.

Rat ir-risposta guramentata tal-kuraturi deputati tal-11 ta' Ottubru 2019 fejn ecceppew li:

1. Illi l-esponenti gew notifikati ricentement bir-rikors guramentat numru 672/2019MCH.
2. Illi l-esponenti mhumiex edotti mill-fatti.
3. Illi l-esponenti jirriservaw id-dritt li jipprezentaw eccezzjonijiet ulterjuri jekk kemm-il darba ikun hemm il-htiega.

Bl-ispejjez.

Rat l-atti u dokumenti kollha esebiti;

Rat li l-kawza giet differita ghas-sentenza in difett ta' ostakolu.

Ikkunsidrat

Illi s-socjeta rikorrenti hija proprjetarja ta' diversi markji fost ohrajn tal-markji SCANDAL u , irregistrati bhala EU trade marks 005874441, 014425938, u 016192528 rispettivament, u dawn kollha dwar prodotti ta' fwejjah, fost ohrajn, u dan skont kif jidher mid-dokumenti B sa D annessi mar-rikors promotur.

Illi mill-provi prodotti jirrizulta li f'container ECMU8104797 li kien inhatt fil-port hieles ta' Marsaxlokk minn fuq il-vapur CMA CGM CASSIOPEA li dahal Malta fil-11 ta' Mejju 2019 l-Ufficjal tal-Kontrollur tad-Dwana sab konsenja ta' materjal ta' imballag dwar oggetti ta' fwejjah konsistenti f'erba' mija u hamsin (450) kaxxa b'erbghin bicca f'kull kaxxa, b'total ta' tmintax-il elf (18,000) bicca li ghandhom fuqhom markji tas-socjeta rikorrenti u li kien hemm suspett li ma humiex genwini u dan bi ksur tal-provvedimenti tal-Kap. 414. Minn ezamijiet li saru sussegwentement fuq l-istess oggetti, instab li dawn kienu kontrafatti. Dan kollu jirrizulta mill-affidavit datat 5 ta' Awwissu 2019 (Dok. AP02 fol. 171) maghmul minn Jose Joaquin Cons Garcia, rapprezentant tas-socjeta rikorrenti.

Illi allura jirrizulta li kien hemm ksur tal-artikoli appositi tal-Kap. 414, u b'applikazzjoni tal-artikolu 23 tar-regolament EU 608/2013, is-socjeta rikorrenti inizjat dawn l-opportuni proceduri gudizzjarji skont il-ligi, u fit-terminu indikat.

Peress illi l-allegazzjonijiet u l-pretensjonijiet tas-socjeta rikorrenti jidhru li gew kollha konfermati permezz tad-dokumenti esebiti mar-rikors guramentat u atti ohra prezentat fl-atti tal-kawza li jinkludu l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana Randolph Mizzi datat 8 ta' Lulju 2019 (Dok. I fol. 63) li kkonferma li l-istess oggetti hawn indikati ghadhom qed jinzammu fl-imhazen tad-dwana u tar-rapport ta' Jose Joaquin Cons Garcia li kkonferma li mill-ezamijiet li saru fuq l-istess merkanzija mertu tal-kawza odjerna kienet fil-fatt kontrafatta.

Illi l-ispejjez kollha inkluzi sabiex issir id-distruzzjoni tal-istess oggetti inkluz spejjez ancillari huma elenkati fl-affidavit ta' Randolph Mizzi fol. 64. Ghalhekk it-talbiet tas-socjeta rikorrenti ghandhom jigu milqugha kif gej.

Konkluzjoni

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti, taqta' u tiddeciedi, billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tar-raba' talba tas-socjeta rikorrenti, tilqa' t-talbiet l-ohra taghha fis-sens hawn deciz b'dan illi:-

1. Tiddikjara li d-dhul minghajr rilaxx ghal cirkolazzjoni libera f'Malta, fil-kors ta' kummerc bejn il-konvenuti f'kwantita ta' imballaggi dwar fwejjah, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 005874441, 014425938 u 016192528 rispettivament, liema oggetti jinsabu prezentement mizmuma taht l-awtorita tad-Direttur Generali (Dwana) wara li huwa kien sab li l-container ECMU8104797 kien jikkontjenihom, jikkontravvjeni d-drittijiet ta' proprjeta intellettwali tas-socjeta rikorrenti fir-rigward ta' dawn l-istess trademarks tal-UE;

2. Tiddikjara li l-istess oggetti u cioe l-imballaggi dwar fwejjah, li ghandhom fuqhom trademarks identici ghal - jew li ma jistghux jintgharfu fl-aspetti essenzjali taghhom minn - dawk tas-socjeta rikorrenti debitament irregistrati dwar l-istess oggetti bhala trademarks tal-UE bin-numri 005874441, 014425938 u 016192528 rispettivament, huma oggetti falsifikati;

3. Tordna lid-Direttur Generali (Dwana) sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din is-sentenza jiddistruggi dawn l-oggetti mertu ta' din il-kawza, f'kull kaz minghajr ebda kumpens lill-intimati u a spejjez taghhom;

4. Tordna lill-intimati jhallsu l-ispejjez kollha, inkluzi dawk tal-identifikazzjoni u tal-ghadd tal-imsemmija oggetti, tat-trasport taghhom ghall-lok tal-hazna, tal-

hazna stess, tat-trasport taghhom mill-lok tal-hazna sal-lok tal-eventwali distruzzjoni, tal-attendenza waqt id-distruzzjoni u tat-tnehhija tal-iskart iggenerat mill-istess distruzzjoni inkluz spejjez ancillari konnessi, kif elenkat fl-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana (fol. 64);

Bl-ispejjez kontra l-intimati b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skond il-ligi.

Onor. Mark Chetcuti LL.D.
Imhallef

Anne Xuereb
Deputat Registratur